

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2013147
van 13 mei 2019

Opposant: **Ecolab USA Inc.**
Wabasha Street North 370
St. Paul, MN 55102
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **NLO Shieldmark B.V.**
New Babylon City Offices
Anna van Buerenplein 21 A
2595 DA Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Internationale merkinschrijving 254368**
INCIDIN

Ingeroepen recht 2 : **Internationale merkinschrijving 413418**
INCIDES

tegen

Verweerder: **GLOHE BITKISEL ÜRÜNLER SANAYI VE TICARET A.S.**
Kosuyolu Mh. Salih Omurtak
Sk. No:101 Kadiköy
ISTANBUL
Turkije

Gemachtigde: **Marks & Clerk (Luxembourg) LLP**
PO Box 1775
1017 Luxembourg
Luxembourg

Betwiste merk: **Internationale aanvraag 1337976**
Incia

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 1 november 2016 heeft verweerder een internationale aanvraag verricht, met geldigheid in de Benelux, van het gecombineerde woord-/beeldmerk **Incia** voor waren in klasse 3. Deze aanvraag is onder nummer 1337976 in behandeling genomen en is gepubliceerd op 6 april 2017 in de *Gazette OMPI des marques internationales 2017/12*.

2. Op 2 juni 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag in de Benelux. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Internationale inschrijving 254368, met geldigheid in de Benelux, van het woordmerk INCIDIN, ingediend op 5 april 1962 en ingeschreven voor waren in klasse 5;
- Internationale inschrijving 413418, met geldigheid in de Benelux, van het woordmerk INCIDES, ingediend op 30 januari 1975 en ingeschreven voor waren in klasse 5.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.

4. De oppositie was bij indiening ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag, maar in zijn argumentatie beperkt opposant deze waren. De oppositie is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").¹

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 12 juni 2017. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik overgelegd. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 16 oktober 2018.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in en beroept zich daar bij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van merk en teken en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

¹ In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

A. Argumenten opposant

9. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de waren waartegen hij de oppositie richt. De waren *bleek- en reinigingspreparaten, zeep en schuurmiddelen* van het betwiste teken zijn volgens hem identiek of in hoge mate soortgelijk aan de waren *ontsmettingsmiddelen en chemische bestanddelen voor het desinfecteren van oppervlakten, textiel en delen van de voet*. Al deze waren worden gebruikt voor het schoonmaken van oppervlakten, zij worden aangeschaft door dezelfde consumenten, zij kennen dezelfde distributiekanaalen en mogelijk dezelfde producenten, aldus opposant.

10. Volgens opposant is het eerste deel van de tekens dominant. Het element INCI is identiek, waardoor de tekens visueel en auditief in belangrijke mate overeenstemmen. Aangezien de tekens geen vaststaande betekenis hebben, kan geen conceptuele vergelijking worden gemaakt, aldus opposant.

11. Opposant stelt dat vele van zijn merken worden gekenmerkt door het voorvoegsel INCI, waarna een aantal letters volgt. De ingeroepen rechten behoren volgens hem dan ook tot een familie of serie van merken, zodat de consument ten onrechte kan menen dat het betwiste teken deel uitmaakt van deze familie van merken.

12. Aangezien het in casu gaat om alledaagse producten, meent opposant dat de betrokken consument een beperkte mate van oplettendheid zal hebben bij de aanschaf van die producten, zodat kleine verschillen tussen de tekens gemakkelijk aan de aandacht kunnen ontsnappen.

13. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Dit is niet alleen problematisch voor opposant, maar ook voor de consument kan een verwarring tussen de merken gezondheidsrisico's met zich meebrengen.

14. Op grond van het voorgaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie in haar geheel toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken in de Benelux te weigeren.

15. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik verzocht.

17. Met betrekking tot de door opposant ingediende gebruiksbewijzen merkt verweerder op dat het aantal facturen nogal beperkt is: 62 voor het eerste ingeroepen recht en 24 voor het tweede. Verder stelt verweerder vast dat diverse stukken uitgaan van een derde partij, waarvan de relatie met opposant niet duidelijk is. Het aanvullende marketingmateriaal acht verweerder onvoldoende als bewijs dat de producten daadwerkelijk op de markt zijn gebracht. Verweerder concludeert dat de stukken niet een reëel gebruik van de ingeroepen rechten aantonen.

18. Verweerder stelt vast dat de ingeroepen rechten in hoofdletters zijn weergegeven en niet vet, terwijl het betwiste teken deels uit kleine lettertekens bestaat en in het vet is weergegeven. Daarnaast is het einde van de tekens verschillend. Verweerder concludeert dat de tekens een verschillende visuele indruk wekken.

19. Ook op auditief vlak is het einde van de tekens verschillend; de ingeroepen rechten eindigen op een medeklinker, het betwiste teken op een klinker. Bovendien is het betwiste teken korter, waardoor het een heel andere intonatie bekommt. Verweerder concludeert dat de tekens auditief niet overeenstemmen.

20. Verweerder is het ermee eens dat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is aangezien de tekens geen betekenis hebben.

21. Verweerder kwalificeert de waren in klasse 5 als farmaceutische, geneeskundige of diergeneeskundige producten, die van nature anders zijn dan de schoonmaakproducten van het betwiste teken. Deze waren kennen andere distributiekkanalen en de consument zal er dan ook niet eenzelfde origine aan toekennen.

22. Verweerder is het niet eens met opposant dat de consument van de waren in klasse 5 van de ingeroepen rechten eerder onoplettend zal zijn en deze producten dagelijks aanschafft.

23. Met betrekking tot de door opposant geclaimde seriemerken, merkt verweerder op dat niet is aangetoond dat deze daadwerkelijk op de markt zijn gebracht.

24. Verweerder concludeert dat er geen gevaar voor verwarring bestaat en daarom verzoekt hij het Bureau de oppositie ongegrond te verklaren en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

25. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16bis, lid 1 en 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR, dienen de ingeroepen merken normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening van het jongere merk.

26. De ingeroepen rechten zijn langer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van het betwiste teken geregistreerd en dus is het verzoek om bewijs van gebruik gegrond.

27. De betwiste aanvraag werd gepubliceerd op 6 april 2017. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 6 april 2012 tot 6 april 2017.²

28. Overeenkomstig regel 1.25, lid 2 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

29. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de Europese Unie (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2005:346, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337, punt 34).

30. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). Het

² Volgens de toen geldende regelgeving.

begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

31. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

32. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen rechten:

- 1) Facturen over de periode 2012-2017;
- 2) Affidavit van opposants vicepresident Marketing;
- 3) Screenshots van Internet Way Back Machine;
- 4) Toelatingsacte FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;
- 5) Promotiemateriaal en reclamefolders;
- 6) Veiligheidsinformatiebladen.

33. Zonder de bewijzen van gebruik uitputtend te analyseren, stelt het Bureau vast dat de ingediende stukken uitsluitend betrekking hebben op industriële ontsmettingsmiddelen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de veiligheidsfiche, waarop in het vet staat gedrukt: "Usage réservé aux utilisateurs professionnels". Het Bureau zal daarom in eerste instantie de vergelijking maken aan de hand van deze waren.

A.2 Verwarringsgevaar

34. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

35. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt: "Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk".

36. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens en van de waren

37. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk ", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

38. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

39. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

40. Bij de vergelijking van de waren waarop de oppositie is gebaseerd en deze waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, voor zover daarvoor het gebruik is aangetoond, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

41. Zonder de bewijzen van gebruik inhoudelijk te beoordelen, heeft het Bureau vastgesteld dat de ingediende stukken enkel zien op industriële ontsmettingsmiddelen (zie punt 33). De te vergelijken tekens en waren zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
INCIDIN	Incia
INCIDES	
Klasse 5 Industriële ontsmettingsmiddelen.	<p>Classe 3 Préparations de blanchiment et de nettoyage: détergents, produits de blanchissage, adoucissants pour la lessive, détachants, préparations pour le lavage de vaisselle; savons; produits abrasifs: toile émeri, papier de verre, pierre ponce, pâtes abrasives; préparations pour le polissage et l'entretien de cuir, vinyle, métal et bois: cirages, crèmes de soin, cires de polissage.</p> <p><i>Klasse 3 Bleek- en reinigingspreparaten : détergenten, bleekmiddelen voor de was, wasverzachters, ontvlekkingsmiddelen, afwasmiddelen; zepen; schuurmiddelen: schuurlijnen, schuurpapier, puimsteen, schurende</i></p>

	<i>pasta's; poets- en onderhoudsmiddelen voor leer, vinyl, metaal en hout: poetsmiddelen, verzorgingscrèmes, polijst wax.</i>
--	---

42. De waren waartegen de oppositie is gericht, zijn niet soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten waarop de bewijzen van gebruik betrekking hebben. De aard van industriële ontsmettingsmiddelen is geheel anders dan deze van de waren van het betwiste teken. De waren kennen ook een ander doelpubliek, verschillende distributiekanaalen en fabrikanten. Daarom zal het in aanmerking komend publiek niet geneigd zijn te denken dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming. Tot slot zijn deze waren evenmin complementair noch concurrerend.

43. Bovendien zijn de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmend. Het is op zich juist dat de consument doorgaans meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Maar op deze algemene regel bestaan uitzonderingen (zie GEU, CHUFACIT, T-117/02, 6 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:208, BELLRAM, T-237/11, 15 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:11). In casu is het betwiste teken relatief kort. Daarom zal het einde van dit teken evenveel de aandacht trekken van de consument als het begin. Daarnaast eindigt dit teken op twee klinkers, terwijl de ingeroepen rechten eindigen op een medeklinker. Ten slotte tellen de ingeroepen rechten twee letters en een lettergreep meer dan het betwiste teken.

Conclusie

44. De betrokken waren zijn niet soortgelijk en de tekens zijn in hun totaalindruk niet overeenstemmend. Daarmee is het verwarringsgevaar reeds bij voorbaat uitgesloten en kan een exhaustieve beoordeling van de bewijzen van gebruik achterwege blijven.

B. Overige factoren

45. Opposant stelt dat de ingeroepen rechten tot een familie of serie van merken behoren, zodat de consument ten onrechte kan menen dat het betwiste teken deel uitmaakt van deze familie van merken (zie punt 11). Het gemeenschappelijk kenmerk van deze familie of serie merken is het voorvoegsel INCI, dat ook deel uitmaakt van de ingeroepen rechten. Echter, hierboven heeft het Bureau geconstateerd dat dit voorvoegsel onvoldoende is om de tekens in hun totaalindruk overeenstemmend te beoordelen. Bovendien zijn de betrokken waren niet soortgelijk, zodat aan de noodzakelijke voorwaarden voor het bestaan van verwarringsgevaar niet is voldaan.

C. Conclusie

46. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

47. De oppositie met nummer 2013147 wordt afgewezen.

48. Internationale aanvraag 1337976 wordt ingeschreven in de Benelux voor alle waren waarvoor het is aangevraagd.

49. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 13 mei 2019

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:

Rudolf Wiersinga